

Sygn. akt: **XXII GWo 69/20**

POSTANOWIENIE

Dnia 30 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: **SSO Agnieszka Matlak**

Protokolant: **Alina Korytkowska**

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2020 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z wniosku **R. Inc. z siedzibą w Winston-Salem (Stany Zjednoczone)**
z udziałem **P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**
o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

wniosek oddalić.

SSO Agnieszka Matlak

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. R.. Inc. z siedzibą w Winston-Salem (Stany Zjednoczone) wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

- I. o nakazanie obowiązanej P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zaniechania naruszeń patentu PL/EP 3491944 polegających na oferowaniu, przechowywaniu, składowaniu i wprowadzaniu do obrotu oraz importowaniu i eksportowaniu dla tych celów papierosa do zastosowania z zasilanym urządzeniem do generowania aerozolu zawierającym:
- źródło zasilania
 - co najmniej jedną elektryczną oporową jednostkę grzewczą do formowania termicznie generowanego aerozolu, który zawiera składniki tytoniu i
 - mechanizm sterowania zawierający czujnik, który jest w stanie selektywnie zasilać elektryczny oporowy element grzewczy co najmniej w trakcie okresów zaciągania,
 - przy czym urządzenie zawiera obudowę zewnętrzną dla papierosa, który ma być umieszczany w obudowie zewnętrznej,
 - przy czym co najmniej część elektrycznego oporowego elementu grzewczego jest wydłużona i co najmniej część rozciąga się dalej w obudowie zewnętrznej w taki sposób, że co najmniej część oporowego elementu grzewczego może rozciągać się do papierosa,
 - przy czym papieros zawiera co najmniej jedną postać tytoniu i materiał tworzący aerosol zastosowany dodatkowo do tytoniu,
 - tytoń owinięty jest w papierową owijkę, przy czym papierowa owijka jest laminatem z papieru i folii metalowej,
 - przy czym tytoń obecny jest w postaci sieci odtworzonego arkusza tytoniu zebranego tak, aby miał wiele wzdłużnie przebiegających kanałów, który działa jako podłoże dla materiału tworzącego aerosol,
 - przy czym materiał tworzący aerosol jest wybrany spośród gliveryny, glikolu propylenowego lub ich mieszanin,
- a w szczególności produktów oferowanych przez obowiązaną pod oznaczeniem HEETS;

II. o zniszczenie będących własnością obowiązanej produktów, o których mowa w punkcie I. powyżej;

poprzez:

- 1) zakazanie obowiązanej, na czas trwania postępowania głównego, jednak nie dłużej niż do 16 października 2027 r., naruszeń patentu PL/EP 3491944 polegających na oferowaniu, przechowywaniu, składowaniu i wprowadzaniu do obrotu oraz importowaniu i eksportowaniu dla celów produktu opisanego w punkcie I. powyżej - w szczególności produktów oferowanych przez obowiązaną pod oznaczeniem "HEETS";
- 2) zajęcie, na czas trwania postępowania głównego, jednak nie dłużej niż do 16 października 2027 r., produktów będących własnością obowiązanej i opisanych w punkcie I powyżej - w szczególności produktów oferowanych przez obowiązaną pod oznaczeniem "HEETS"

w szczególności znajdujących się pod adresem:

1. Al. (...),(...)K.,

2. (...),(...)B.

oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie produkty te są składowane, a które zostaną ujawnione w toku postępowania egzekucyjnego.

Ponadto uprawniona wniosła o zagrożenie obowiązanej, w trybie art. 756² w zw. z art. 1051¹ k.p.c., nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 250.000 zł za każdy przypadek naruszenia któregośkolwiek z nakazów zaniechania naruszeń (*wniosek, k. 5 - 27 akt*).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Uprawniona R. Inc. z siedzibą w Winston-Salem (Stany Zjednoczone) jest częścią grupy B. (*wydruk z (...) , k. 83 - 85 akt, akt założycielski spółki R. , k. 41 -55 akt*).

Grupa B. dostarcza produkty tytoniowe i nikotynowe klientom na całym świecie. Aktualna działalność grupy koncentruje się na wprowadzeniu do obrotu produktów optymalnie odpowiadających potrzebom osób palących, które poszukują alternatyw dla tradycyjnych papierosów. Działania spółek zmierzają do wprowadzenia innowacyjnych produktów, obniżających ryzyko wystąpienia szkód u konsumentów i potencjalnie zmniejszających ich ryzyko w porównaniu z tradycyjnymi papierosami.

R. , Inc. Przysługuje na terytorium Polski prawo z tytułu patentu europejskiego PL/EP 3491944, zgłoszonego pierwotnie pod nr EP 19151511.3 w dniu 16 października 2007 r., z pierwszeństwem od dnia 18 października 2006 r. Patent EP

3491944 został udzielony w dniu 4 maja 2020 r. (ogłoszenie z 27 maja 2020 r.), a następnie został walidowany w Polsce z dniem 5 października 2020 r. i pozostaje w mocy do dnia 16 października 2027 r. Przedmiotem patentu jest wynalazek pt. „Wyrób do palenia zawierający tytoń”. Aktualnie spółka P. S.A. kwestionuje ważność patentu EP 3491944 w procedurze sprzeciwowej toczącej się przed Europejskim Urzędem Patentowym, zainicjowanej sprzeciwem z dnia 29 września 2020 r.

Zakres ochrony wynikającej z patentu EP 3491944 definiują zastrzeżenia niezależne, w tym zastrzeżenie niezależne 1., stanowiące że patent EP 3491944 chroni papieros (150) do zastosowania z zasilanym urządzeniem (10) do generowania aerozolu zawierającym:

- źródło zasilania elektrycznego (36)
- co najmniej jedną elektryczną oporową jednostkę grzewczą (72) do formowania termicznie generowanego aerozolu, który zawiera składniki tytoniu i,
- mechanizm (50) sterowania zawierający czujnik (60), który jest w stanie selektywnie zasilać elektryczny oporowy element grzewczy (72) co najmniej w trakcie okresów zaciągania,
- przy czym urządzenie (10) zawiera obudowę zewnętrzną (20) dla papierosa (150), który ma być umieszczany w obudowie zewnętrznej (20),
- przy czym co najmniej część elektrycznego oporowego elementu grzewczego (72) jest wydłużona i co najmniej część rozciąga się dalej w obudowie zewnętrznej (20) w taki sposób, że co najmniej część oporowego elementu grzewczego (72) może rozciągać się do papierosa (150),
- przy czym papieros zawiera co najmniej jedną postać tytoniu i materiał tworzący aerozol zastosowany dodatkowo do tytoniu (89),
- tytoń owinięty jest w papierową owijkę (160), przy czym papierowa owijka jest laminatem z papieru i folii metalowej,
- przy czym tytoń obecny jest w postaci sieci odtworzonego arkusza tytoniu zebranego tak, aby miał wiele wzdłużnie przebiegających kanałów, który działa jako podłoże dla materiału tworzącego aerozol,
- przy czym materiał tworzący aerozol jest wybrany spośród gliveryny, glikolu propylenowego lub ich mieszanin (*wyciąg z rejestru patentowego dotyczący patentu EP 3491944, k. 87 - akt, wydruk z bazy danych UPRP, k. 90 - 92 akt, dokumentacja patentu EP 3491944, k. 94 - 134 akt*).

Obowiązana P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest częścią grupy P. . Obowiązana od kwietnia 2017 r. sprzedaje i dystrybuuje serię urządzeń podgrzewających tytoń na polskim rynku: IQOS 2.4 Plus - Urządzenie do podgrzewania tytoniu składające się z uchwyty i ładowarki, IQOS 3 Multi - Zintegrowane urządzenie do podgrzewania tytoniu składające się jedynie z uchwyty, IQOS 3 Duo - Urządzenie do podgrzewania tytoniu składające się z uchwyty i ładowarki oraz produkt HEETS stanowiący papierosy do użytku z urządzeniami IQOS (*wydruk materiałów promocyjnych ze strony obowiązanej, k. 136 - 138, 150 - 158 akt, papierosy HEETS - dowód rzeczowy, urządzenie IQOS 2.4 - dowód rzeczowy*).

Urządzenie IQOS może być wykorzystane wielokrotnie, natomiast papierosy HEETS jako wkłady dedykowane do podgrzewania w urządzeniach IQOS, są jednokrotnego użytku i jako takie po każdym użyciu muszą być zamienione na nowe. Przeciętny konsument dokonuje jednorazowego zakupu urządzenia IQOS na kilka lat i systematycznych zakupów opakowań papierosów HEETS (*wydruk materiałów promocyjnych ze strony obowiązanej, k. 136 - 138, 150 - 158 akt, papierosy HEETS - dowód rzeczowy, urządzenie IQOS 2.4 - dowód rzeczowy*).

Urządzenie IQOS i papierosy HEETS dystrybuowane są przez obowiązaną jako produkty komplementarne, np. papierosy HEETS dodawane są bezpłatnie przy zakupie urządzenia IQOS. Są one także dostępne w e-sklepach i stacjonarnych sklepach lub punktach sprzedaży. Z samej informacji na opakowaniu wkładów tytoniowych HEETS wynika, iż służą one do użytku jedynie w urządzeniach wykorzystujących technologię IQOS HeatControl (*potwierdzenie zamówienia, k. 140 - 148 akt*).

Obowiązany poniósł nakłady finansowe przekraczające (...) złotych na wprowadzenie swoich produktów na rynek polski, tworząc rozległą sieć handlową w całym kraju. W Polsce znajduje się 13 butików IQOS, 280 stoisk zlokalizowanych głównie w centrach handlowych, ok. 200 stanowisk dedykowanych IQOS zlokalizowanych w innych sklepach detalicznych oraz ponad 7000 innych placówek, oferujących wyroby obowiązanego. Spółki P. w Polsce zatrudniają ok. 4500 pracowników, a spółki współpracujące z obowiązanim – ok. 2500 osób. Produkty IQOS mają w Polsce ponad (...) użytkowników (*odpowiedź na wniosek – k. 635 i nast.*).

Uprawniony swoje produkty, oferowane pod nazwą handlową GLO wprowadził na polski rynek we wrześniu 2018 r. Do października 2020 r. nie wszczynał żadnych kroków prawnych przeciwko obowiązанemu. W ocenie obowiązанego, uprawniony najpierw wykorzystał nakłady obowiązанego na komercjalizację nowej kategorii produktów

tytoniowych, a obecnie, poprzez wniosek o zabezpieczenie, bez przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, dąży do usunięcia produktów obowiązanej z rynku i trwałego pozbawienia go pozycji lidera.

Pomiędzy stronami od 2018 r. trwa spór patentowy dotyczący produktów i technologii HnB. Procesy toczą się obecnie w W., W., N., C., J. i S.. Obie strony (oraz spółki powiązane) występują w tych procesach zarówno w roli powodów, jak i pozwanych. Pierwszy proces o naruszenie patentu przez system GLO został wszczęty w J. przez spółkę P. S.A. w czerwcu 2018 r.

W ocenie uprawnionego oferowane przez obowiązującą do sprzedaży na terytorium P. papierosy HEETS wraz z urządzeniem IQOS realizują wszystkie 6 cech technicznych określonych w niezależnym zastrzeżeniu nr 1. patentu EP 3491944 uprawnionej, bowiem:

- wkłady tytoniowe HEETS stanowią papieros do zastosowania z zasilanym urządzeniem do generowania aerozolu IQOS;

- IQOS to urządzenia do generowania aerozolu zawierające w uchwycie źródło zasilania elektrycznego (baterię), posiadające elektryczną oporową jednostkę grzewczą w postaci ostrza grzewczego do formowania termicznie generowanego aerozolu, który zawiera składniki tytoniu i mechanizm sterownika zawierający czujnik, który jest w stanie selektywnie zasilać ostrze grzewcze co najmniej w trakcie okresów zaciągania bowiem ostrze grzewcze działa zarówno jako źródło ciepła jak i czujnik temperatury, przy czym uchwyt do palenia urządzenia IQOS zawiera obudowę zewnętrzną dla papierosa, który ma być umieszczany w obudowie zewnętrznej;

- część ostrza grzewczego ma wydłużony kształt i rozciąga się dalej w obudowie zewnętrznej w taki sposób, że ostrze grzewcze rozciąga się do papierosa HEETS i przenika do części papierosa zawierającej tytoń;

- papieros HEETS zawiera tytoń jak i materiały tworzący aerozol w postaci gliceryny i glikolu propylenowego, zastosowane dodatkowo w tytoniu;

- wkłady HEETS dedykowane do urządzeń IQOS zawierają tytoń w postaci uformowanego arkusza, który owinięty jest w papierową owijkę stanowiącą laminat papieru i folii metalowej;

- wkłady HEETS zawierają tytoń w formie zebranego arkusza, który zebrany jest w ten sposób że posiada wiele wzdłużnie przebiegających kanałów (techniczna opinia ekspercka dr hab. inż. M.B. i dr inż. R.G., k. 162 - 179 akt).

Obowiązująca aktywnie promuje papierosy HEETS (wydruk materiałów promocyjnych ze strony obowiązanej, k. 136 - 138, 150 - 158 akt).

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia.

W myśl art. 730 § 2 k.p.c., Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, natomiast zgodnie z art. 730¹ § 1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który z kolei istnieje wtedy (zgodnie z § 2), gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W doktrynie podkreśla się, że „osiągnięcie celu postępowania w sprawie w rozumieniu art. 730¹ § 2 wiązać należy z rodzajem ochrony prawnej, której udzielenia żąda się w postępowaniu cywilnym. O istnieniu podstawy zabezpieczenia można więc mówić wtedy, gdy bez zabezpieczenia ochrona prawna udzielona w merytorycznym orzeczeniu w sprawie okaże się niepełna”. (A. Jakubecki (red), *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II*).

Natomiast roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli *prima facie* istnieje znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, iż w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego, Sąd poczyni odmienną ocenę (*por.: postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: z 27 kwietnia 2006 r. I ACz 468/, LEX nr 516571 i z 28 grudnia 2006 r. I ACz 1129/06, LEX nr 516576*). Wymóg uprawdopodobnienia, a nie dowiedzenia istnienia roszczenia, oznacza zwolnienie strony, obciążonej ciężarem takiego uprawdopodobnienia, z obowiązku zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.).

Dla udzielenia zabezpieczenia konieczne jest zatem kumulatywne zaistnienie dwóch przesłanek określonych w art. 730¹ k.p.c., uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego. Postępowanie zabezpieczające jest procesową formą tymczasowej ochrony prawnej i spełnia pomocniczą rolę w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest zapewnienie efektywności orzeczenia wydanego w postępowaniu, w którym wierzyciel ma dochodzić swego roszczenia, jednakże bez przesądzania o kształcie przyszłego rozstrzygnięcia w sprawie.

Dyspozycja art. 738 k.p.c. określa z kolei ramy wskazując, że sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie.

Podstawą materialnoprawną wniosku o udzielenie zabezpieczenia są przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286, zwana dalej: p.w.p.).

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, natomiast opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że dla przyjęcia naruszenia patentu wystarczy ustalenie, że sporne rozwiązanie wchodzi w zakres któregośkolwiek z zastrzeżeń niezależnych patentu, które przedstawiają ogół cech zgłaszanego wynalazku, podczas gdy zastrzeżenia zależne stanowią warianty wynalazku lub służą jedynie do sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym (art. 33 ust. 4 p.w.p.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 14 marca 2003 r. (t.j. z 16/12/2015 r.), przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej. By walidować patent europejski na terytorium Polski, uprawniony z patentu europejskiego obowiązany jest złożyć w Urzędzie Patentowym jego tłumaczenie na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o udzieleniu patentu (art. 6 ust. 2).

Uprawniony, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia (art. 287 ust. 1 p.w.p.). Określony w art. 66 p.w.p., negatywny zakres ochrony patentowej jest unormowany w sposób wyczerpujący, a katalog żądań uprawnionego ma charakter zamknięty. Z art. 66 w zw. z art. 287 ust. 1 p.w.p. wynika konstrukcja roszczenia zakazowego, w którym uprawniony może żądać zaniechania naruszeń w postaci wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, a także używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Zgodnie natomiast z art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Patent EP 3491944 jest patentem europejskim walidowanym na terytorium Polski, z tego też względu przy interpretacji jego zakresu konieczne jest odwołanie się do treści Konwencji z dnia 5 października 1973 r. o udzielaniu Patentów Europejskich (dalej: k.p.e.).

Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 k.p.e. zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgłoszeniem patentowym określa treść zastrzeżeń patentowych. Niemniej jednak, opis i rysunki służą do interpretacji zastrzeżeń patentowych.

Integralną częścią k.p.e. jest Protokół w sprawie interpretacji artykułu 69. W art. 1 protokołu, opatrzonym nagłówkiem „Zasady ogólne”, postanowiono: „artykuł 69 nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie do celu wyjaśnienia niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Nie powinien też być rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu. Przeciwnie, art. 69 należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich”. Jak stanowi art. 2 protokołu (opatrzony nagłówkiem „Ekwiwalenty”), „Dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach”.

Konsekwentnie, w przypadku sporu o naruszenie patentu żądanie udzielenia na drodze sądowej ochrony wynikającej z naruszenia patentu wymaga dokonania następujących ustaleń:

- 1) istnienia ważnego patentu potwierdzonego dokumentem urzędowym;
- 2) ustalenia wkroczenia w zakres przedmiotowy patentu, polegającego na weryfikacji, czy kolidujące rozwiązanie wyczerpuje zastrzeżenia patentowe, a zatem mieści się w granicach objętego ochroną wynalazku;
- 3) ustalenia, że wkroczenie w sferę uprawnień wynikających z patentu przez korzystanie z kolizyjnego rozwiązania:

- a. stanowi korzystanie z wynalazku przez realizację działań objętych wyłącznością,
 - b. odbywa się w granicach czasowych i terytorialnych patentu,
 - c. ma charakter zawodowy lub zarobkowy;
- 4) ustalenia, że wkroczenie w sferę uprawnień wynikających z patentu ma bezprawny charakter, a zatem nie istnieją ustawowe podstawy korzystania z opatentowanego rozwiązania przez osobę trzecią.

Uwzględnienie przez Sąd dochodzonego roszczenia zależne jest od udowodnienia przez powoda spełnienia wszystkich wymienionych przesłanek odpowiedzialności pozwanego za naruszenie jego wyłączności (*tak: Justyna Ożegalska-Trybalska [w:] Ograniczenia Ochrony Patentowej a Naruszenie Patentu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 93 – 94).*

Z zaoferowanego materiału dowodowego wynika w sposób niewątpliwy uprawnienie R. , Inc. z siedzibą w Winston-Salem do wyłącznego używania na terytorium Polski chronionego patentem europejskim EP/PL nr 3491944 wynalazku pt. *Wyrób do palenia zawierający tytoń.*

Sporną kwestią jest natomiast, czy wprowadzony do obrotu w 2017 r. wyrób obowiązany narusza zastrzeżenie niezależne nr 1, jeśli chodzi o przysługujący uprawnionemu patent. Obie strony sporu złożyły do akt sprawy prywatne opinie eksperckie przekonujące o słuszności ich stanowisk.

Aby stwierdzić naruszenie patentu, dane rozwiązanie techniczne musi naruszać wszystkie cechy niezależnego zastrzeżenia patentowego, a obowiązany wskazuje na co najmniej cztery cechy zastrzeżenia niezależnego, które nie zostały spełnione. Złożony charakter stanu faktycznego w niniejszej sprawie i konieczność skorzystania z wiedzy specjalnej niezależnego biegłego nie pozwala sądowi, na obecnym etapie postępowania, uznać roszczenia za uprawdopodobnione, co nie znaczy, że sytuacja ta nie zmieni się w trakcie postępowania po dopuszczeniu dowodu z takiej opinii.

Należy także pamiętać o pozostałych okolicznościach sprawy. Pomędzy stronami i podmiotami powiązanymi toczą się spory patentowe przed 11 sądami na całym świecie, przy czym do chwili obecnej żaden z nich nie został zakończony. Przedmiotowy patent został przez obowiązany zakwestionowany przed Urzędem Patentowym i polskim, i europejskim. Obowiązany wprowadził na rynek polski swój produkt już w 2017 r., półtora roku przed uprawnionym, poniósł w związku z tym znaczne nakłady finansowe i pozyskał klientów na

tego typu produkty tytoniowe, natomiast uprawniony aż do złożenia niniejszego wniosku, tj. do października 2020 r., nie podejmował żadnych kroków prawnych wobec obowiązanej w związku z naruszeniem patentu.

Należy też podkreślić, że przedstawiony przez uprawnionego sposób zabezpieczenia, prowadzący do wyeliminowania produktów strony przeciwnej z rynku, nadmiernie ingeruje w prawa i obowiązki obowiązanej, uniemożliwiając mu prowadzenie działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nie sposób jednoznacznie i definitywnie stwierdzić, że doszło do naruszenia zastrzeżeń patentowych. Nadto, udzielenie zabezpieczenia we wnioskowanym zakresie wiązałoby się z negatywnymi skutkami nie tylko dla obowiązanej spółki, ale także dla zatrudnionych przez nią pracowników. Z tego względu, na obecnym etapie, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego conajmniej w zakresie opinii biegłego, nie jest możliwe uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie.

Dodatkowo, uprawniony nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Interes ten na pewno nie może polegać na wyeliminowaniu z rynku produktu obowiązanej i wprowadzeniu w to miejsce produktu własnego (gdyż to jest interes ekonomiczny, a nie prawny). W świetle obowiązujących przepisów prawa, interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Uprawniony, uzasadniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia (s. 17 wniosku), ograniczył się w zasadzie do wskazania, że cel postępowania nie zostanie w pełni osiągnięty, jeżeli przyszły pozwany będzie miał możliwość kontynuowania naruszeń w trakcie postępowania. Zatem działania stanowiące naruszenie praw wyłącznych winny być zdaniem uprawnionego przerwane natychmiast. Próżno jednakże szukać w uzasadnieniu konkretnych zdarzeń lub przesłanek, które w sposób obiektywny stanowiłyby o braku możliwości osiągnięcia celu postępowania. Uprawniony nie wyjaśnił nawet, dlaczego jego zdaniem możliwość kontynuowania naruszeń w toku przyszłego postępowania pomiędzy stronami uniemożliwi osiągnięcie pełnego celu postępowania. Kontynuując wywód, uprawniony wskazał, że działania podmiotów naruszających prawo wyłączne mogą wpływać na renomę produktów uprawnionego i przyczynić się do powstania nieodwracalnych zmian w strukturze rynkowej. W ocenie Sądu, jakkolwiek postępowanie zabezpieczające poddane jest innym rygorom niż postępowanie dowodowe, w konsekwencji czego uprawniony może ograniczyć się do uprawdopodobnienia przesłanek zabezpieczenia, to nie powinien poprzestać na powołaniu się na ogólnikowe stwierdzenia, w sposób abstrakcyjny odnoszące się do

niniejszego postępowania, lecz winien przedstawić argumenty w sposób konkretny odnoszące się do stanu faktycznego i przyszłych roszczeń. Tym samym twierdzenie o możliwości negatywnego wpływu na renomę produktów R. , Inc. lub też o nieodwracalnych zmianach w strukturze rynkowej jawi się jako wątpliwe i nieprzekonujące w stopniu uzasadniającym udzielenie uprawnionej zabezpieczenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

SSO Agnieszka Matlak